

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący - sędzia Marian Kociołek

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku N. sp. z o.o. w Lesznowoli

z udziałem S. sp. z o.o. w Piastowie

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

oddalić wniosek.

Uzasadnienie

N. sp. z o.o. w Lesznowoli pismem z 12 października 2020 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej), uzupełnionym pismem z 6 listopada 2020 r., skierowanym przeciwko S. sp. z o.o. w Piastowie wniosła o zabezpieczenie następujących roszczeń:

1. zobowiązania przez Sąd Obowiązanej do zaniechania wytwarzania, używania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach wszystkich produktów z serii Laktofem, innych postaci tych produktów i innych produktów naśladujących formułę Lactanell chronioną patentem nr 229569 pt.: „Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego i jej zastosowanie”, w tym ze zmianami i które są ekwiwalentami ww. wynalazku;
2. zobowiązania przez Sąd Obowiązanej do zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji: hurtowej, do aptek, dystrybucji za pośrednictwem Internetu oraz innych), wszystkich produktów z serii Laktofem oraz innych produktów naśladujących, postać zewnętrzną lub naśladujących formę, kształt, proporcje, kolorystykę produktów Uprawnionej, w tym Femaltiker, Femaltiker Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak czekoladowy;

3. wycofania przez Obowiązaną z obrotu ze wszystkich rynków wszystkich produktów z serii Laktofem, innych postaci tych produktów oraz innych produktów naśladujących formułę Lactanell chronioną patentem nr 229569, poinformowanie bezpośrednich odbiorców ww. produktów od Obowiązanej o wycofaniu z obrotu tych produktów i przyjęcie od nich zwrotów tych produktów, zabezpieczenie dokonanych zwrotów ww. produktów, zniszczenie na koszt Obowiązanej posiadanego zapasu ww. produktów, zwróconych produktów i ich opakowań.

poprzez wydanie przez tut. Sąd postanowienia (o zaniechanie oraz o wycofanie i zajęcie ruchomości) względem Obowiązanej o udzieleniu zabezpieczenia wyżej wskazanych roszczeń przed wszczęciem postępowania a do czasu jego prawomocnego zakończenia, do:

1. czasowego (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania) zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji hurtowej, do aptek, dystrybucji za pośrednictwem Internetu oraz innych) , wszystkich produktów z serii Laktofem, innych postaci tych produktów oraz innych produktów **naśladujących formułę** Lactanell chronioną patentem nr 229569 pt.: „Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego i jej zastosowanie”, w tym ze zmianami i które są ekwiwalentami ww. wynalazku;
2. czasowego (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania) zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji: hurtowej, do aptek, dystrybucji za pośrednictwem Internetu oraz innych), wszystkich produktów z serii Laktofem oraz innych produktów **naśladujących postać zewnętrzną lub naśladujących formę, kształt, proporcje, kolorystykę produktów Uprawnionej**, w tym Femaltiker, Femaltiker Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak czekoladowy;
3. czasowego (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania) wycofania przez Obowiązaną z obrotu, w szczególności z aptek, hurtowni w tym internetowych, wszystkich produktów z serii Laktofem oraz innych postaci tych produktów naśladujących formułę Lactanell chronioną patentem nr 229569 pt.: „Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego lub naśladujących, postać zewnętrzną, formę, kształt, proporcje, kolorystykę produktów Uprawnionej, w tym Femaltiker, Femaltiker Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak czekoladowy,

poinformowanie bezpośrednich odbiorców ww. produktów od Obowiążanej o wycofaniu z obrotu tych produktów i przyjęcie od nich zwrotów tych produktów, zabezpieczenie dokonanych zwrotów ww. produktów, oraz zabezpieczenie posiadanego zapasu ww. produktów i ich opakowań, na koszt Obowiążanej, poprzez zajęcie ww. ruchomości - transport i umieszczenie wszystkich produktów z serii Laktofem oraz innych postaci tych produktów w magazynie Obowiążanej lub na jej koszt.

(pismo z 12 października 2020 r. – k. 5-23, pismo z 6 listopada 2020 r. – k. k. 138-156)

Sąd ustalił, że:

N. .sp. z o.o. w Lesznowoli dostarcza nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zakresie receptur nowych produktów i całościowych koncepcji dla sektora farmaceutycznego. Uprawniona oferuje produkty o potwierdzonej skuteczności działania, opracowywane w oparciu o nowatorskie receptury i technologie. (dowód: odpis z KRS – k. 26-33, nagrody i podziękowania – k. 34-37, certyfikat – k. 48)

Decyzją Urzędu Patentowego RP z 18 grudnia 2017 r. uprawniona uzyskała wyłączne prawo z patentu na wynalazek pt. *Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego i jej zastosowanie* (PL 229569) zgłoszony 20 września 2013 r., o czym opublikowano 30 marca 2015 r. Publikacja ogłoszenia o udzieleniu patentu miała miejsce w Wiadomościach Urzędu Patentowego 31 lipca 2018 r. Zastrzeżenia patentowe obejmują: zastrzeżenia patentowe 1. Kompozycja zawierająca ekstrakt słodu jęczmiennego, znamienna tym, że kompozycja jest przeznaczona dla kobiet oraz zawiera od 4500 do 5000 mg ekstraktu słodu jęczmiennego, dodatkowo β -glukan w ilości od 200 do 500 mg oraz od 60 do 100 mg ekstraktu z liścia melisy lekarskiej. 2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jest w postaci proszku. 3. Kompozycja według zastrz. 2, znamienna tym, że proszek jest rozpuszczalny w mleku. 4. Kompozycja według zastrz. 2, znamienna tym, że proszek jest rozpuszczalny w wodzie. 5. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera substancje dodatkowe takie jak aromat karmelowy i sacharozę. 6. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera inne niskocząsteczkowe polisacharydy mogące działać pro laktacyjnie. 7. Kompozycja według zastrz. 6, znamienna tym, że polisacharyd stanowi maltrioza. 8. Kompozycja według zastrz. 6, znamienna tym, że polisacharyd stanowi maltoza. 9. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że β -glukan pochodzi z jęczmienia zwyczajnego. 10. Kompozycja określona zastrz. od 1 do 9 do zastosowania do wspomagania laktacji u kobiet. (dowód: opis patentu – k. 38-41, zastrzeżenia patentowe – k. 42-47)

N. posiada chroniony słowny znak towarowy „Nutropharma” (w klasach klasyfikacji nicejskiej 5, 35, 39) nr 210772 oraz „Femaltiker” nr 014764229 (w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej). (świadczenie ochronne – k. 49-51 k. 265-268, decyzja o przedłużeniu prawa ochronnego – k. 192-193)

S. sp. z o.o. w Piastowie prowadzi konkurencyjną wobec uprawnionej działalność gospodarczą, w zakresie przetwórstwa ziół oraz wytwarzania z nich preparatów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych. Obowiązana oferuje i wprowadza do obrotu produkt pod nazwą handlową „Lactofem”. Jest to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wspierający proces laktacji. (wydruk z strony GIS –k. 9)

Sąd zważył, co następuje:

wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest niezasadny.

Stosownie do przepisu art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Stosownie natomiast do przepisu art. 730 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730¹ § 2 k.p.c.).

Jak wskazano wyżej ustawodawca wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia przez wnioskodawcę, a nie jego udowodnienia. Uprawdopodobnienie zakłada natomiast w zasadzie samą możliwość istnienia pewnych procesowo istotnych okoliczności i nie wymaga zgodności stwierdzeń z prawdą obiektywną. Uprawdopodobnienie nie może jednak opierać się na samych twierdzeniach strony. Musi się ono opierać na materiale pozwalającym zająć takie stanowisko. Oceny prawdopodobieństwa istnienia roszczenia Sąd dokonuje z reguły jedynie w oparciu o twierdzenia uprawnionego oraz dostarczony przez niego materiał dowodowy. Istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że Sąd dokonuje jedynie wstępnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego. Możliwość dojścia,

w wyniku pełnego postępowania, do wniosku o niezasadności roszczenia, jest natomiast oczywistym założeniem tej instytucji.

W ocenie Sądu uprawniona na obecnym etapie postępowania, w świetle dołączonego do wniosku materiału dowodowego, nie uprawdopodobniła zasadność swoich roszczeń.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do naruszenia prawa do patentu, to niewątpliwie uprawnionej przysługuje prawo z patentu na wynalazek pt. *Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego i jej zastosowanie* (PL 229569). Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z kolei zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Przy właściwym zidentyfikowaniu cech rozwiązania wynalazku przesądzające są zatem zastrzeżenia patentowe, które określają elementy rozwiązania stanowiące nieoczywisty wkład do znanego stanu techniki. Wąska interpretacja zastrzeżeń patentowych nakazuje brać pod uwagę jedynie to, co *expressis verbis* zostało w nich wyrażone. Niedopuszczalna jest, bowiem rozszerzająca interpretacja zastrzeżeń patentowych z uwagi na swobodę działalności gospodarczej i wynikające z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwiązania technicznego (wyrok NSA z 9 stycznia 2011 r. sygn. akt II GSK 667/10, Lex).

Dokonując porównania patentu z produktem obowiązanej należy wskazać, że na pierwszy rzut oka występuje istotna różnica w zakresie patentu oraz produktu obowiązanej, a mianowicie w zakresie ekstraktu słodu jęczmiennego. W treści zastrzeżenia patentowego nr 1 wskazano, że kompozycja zawiera od 4500 do 5000 mg ekstraktu słodu jęczmiennego, z kolei produkt obowiązanej zawiera jedynie 2000 mg ekstraktu ze słodu jęczmiennego.

Ta okoliczność, zdaniem tut. Sądu, wyklucza możliwość naruszenia patentu przez obowiązaną. Skoro uprawniona zastrzegła, że dla patentu znaczenia ma ekstrakt sodu jęczmiennego w ilości 4500-5000 mg, to z całą pewnością ekstrakt ten w ilości o połowę niższej prowadziłby do wystąpienia niebagatelnej różnicy.

Nie zmienia tego twierdzenie uprawnionej, że jest to „techniczny mechanizm rozdzielania identycznej porcji na dwie saszetki”. Uprawniona wskazuje bowiem, że na opakowaniu Laktofem wskazana jest zalecana dawka do dwóch saszetek na dobę, co zatem odpowiada porcji zalecanej przez uprawnioną. Niemniej założenie to nie jest błędne. Jeśli bowiem przyjąć, że produkt obowiązanej odpowiada patentowi uprawnionej przy zastosowaniu podwójnej dawki, to wówczas oprócz ilości ekstraktu ze słodu jęczmiennego, nastąpiłaby zmiana ilościowa w zakresie dwóch pozostałych składników, tj. ekstraktu z jęczmienia (betaglukagen) do 572 mg i ekstraktu z melisy lekarskiej do 160 mg. Co zatem powyższe ilości również nie odpowiadałyby zastrzeżeniu patentowemu.

Po drugie, odnosząc się do naruszenia znaku towarowego uprawnionej, tj. „Femaltiker”, to uprawniona nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani argumentów, które pozwalałyby Sądowi na chociaż pobieżną analizę tego naruszenia. Strona nie może oczekiwać, że w treści wniosku o zabezpieczenie, czy też pozwu, wskaże, że przysługuje jej prawo do znaku towarowego, a Sąd w związku z tym ma dokonać samodzielnie analizy tak zgłoszonego roszczenia. To na uprawnione, jako wnoszącej o zabezpieczenie, ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że obowiązana przez swoje działanie naruszyła prawo do znaku towarowego „Femaltiker”. Uprawniona niemniej z obowiązku tego się nie wywiązała, gdyż nie przedstawiła żadnych zachowań ze strony obowiązanej, które mogłyby naruszać jej prawo do znaku towarowego.

Po trzecie odnośnie do naruszenia praw autorskich, to po pierwsze uprawniona nie wskazała bynajmniej, aby zamierzała w pozwie dochodzić wobec obowiązanej roszczeń wynikających z ustawy prawo autorskie i pokrewne (art. 78 i 79), po drugie uprawniona nie wykazała, aby była twórcą opakowania, które jak się wydaje ma podlegać ochronie prawnoautorskiej, po trzecie uprawniona nie wykazała, aby obowiązana naruszyła jakiegokolwiek prawa przysługujące uprawnionej z ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

Po czwarte uprawniona wskazywała, że obowiązana naruszyła również art. 10, 13, 14 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Niemniej wbrew twierdzeniom uprawnionej, obowiązana nie naruszyła art. 10 uznk. Uprawniona nie przedstawiła jak dowodu w postaci opakowania ani też saszetki produktu obowiązanej, dlatego też Sąd bazował jedynie na dwóch zdjęciach zamieszczonych w treści

wniosku (k. 10-11). Uprawniona zarzucając naruszenie ww. przepisu wskazała, że obowiązana skopiowała w swoim produkcie cechy charakterystyczne, które jako pierwsza wprowadziła do obrotu uprawniona. Niemniej ochronę przed naśladownictwem wprowadza art. 13 uznk, a nie art. 10 uznk, który chroni przed oznaczaniem towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. Zatem wobec braku twierdzeń uprawnionej w tym zakresie, przepis nie miał on zastosowania w niniejszej sprawie.

Odnosnie natomiast do naruszenia art. 13 uznk, to czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. W tym wypadku obowiązkiem uprawnionej było wykazanie nie tylko tego, że wyroby obowiązanej naśladują produkty uprawnionej, ale i tego, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Istnienie takiego niebezpieczeństwa nie zostało jednak wykazane. Ze zdjęć przedstawionych przez uprawnioną wynika, że produkt obowiązanej był opatrzony nazwą produktu „Laktofem”, która wbrew opinii uprawnione, różniła się znacznie od nazwy używanej przez uprawnioną „Femaltiker”. Wprawdzie podobna była kolorystyka obu produktów: ciemna żółć i brąz, to jednak oba produkty różniła się kształtem opakowania – Femaltiker kształt protokąta, Laktofem kształt kwadratu – a także zdjęciem na przedniej ścianie opakowania produktu – Femaltiker zbliżenie na dziecko ssące pierś, Laktofem pokazana kobieta, na której leży dziecko ssące pierś. W tej sytuacji, uwzględniając przedstawione powyżej różnice, uznać należało, że uprawniona nie uprawdopodobniła zaistnienia ryzyka wprowadzenia nabywców w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Przechodząc natomiast do naruszenia art. 14 uznk, to uprawniona nie wyjaśniła bynajmniej w jaki sposób obowiązana miała naruszyć tenże przepis. Uprawniona wskazała jedynie, że naruszenia dopatruje się w tym, że obowiązana „wprowadziła produkt Laktofem do

obrotu na terytorium bezpośredniej konkurencji dla produktu mojego Mocodawcy w rzeczywistości miał miejsce w celu przysporzenia korzyści majątkowej. Świadczy o tym bezpośredni zakup produktu w Aptece (...) w K. , na dowód czego Uprawniona przedstawia skan paragonu”. Jednak art. 14 uznk traktuje o rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Z kolei sam fakt wejścia przez konkurenta na rynek, który był wcześniej zajęty wyłącznie przez uprawnioną nie spełnia bynajmniej dyspozycji ww. przepisu.

Po piąte, wbrew twierdzeniom Uprawnionej zastosowania w sprawie nie ma ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, gdyż zgodnie z art. 13 ww. ustawy z roszczeniem na jej podstawie może wystąpić konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ k.c.). Zatem też uprawniona nie ma legitymacji czynnej do działania w ramach wskazanej ustawy.

Nadto Sąd uznał - w zakresie sposobu zabezpieczenia wskazanego w pkt 1-3 wniosku o zabezpieczenie – że zabezpieczenie jest nadmierne i zbyt szeroko określone. Posłużenie się przez uprawnioną zwrotem „innych postaci tych produktów oraz innych produktów naśladujących formułę”(pkt 1, 3), „innych produktów naśladujących postać zewnętrzną” (pkt 2, 3), jest niedostatecznie precyzyjne i w rzeczywistości przerzuca na inne organ egzekucyjny ocenę tego co oznacza „naśladujących formułę/postać zewnętrzną”. Zdaniem Sądu w treści wniosku powinna być zawarta wyraźne, precyzyjne oznaczenie objętych zakazem, tak aby niemożliwe było wykonanie orzeczenia tylko w pewnym zakresie, z tych względów nieostry ww. zwrot uznać należy za nieodpowiedni.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji.